

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.02.2015, поданное компанией STEEL COLOR SPA (joint-stock company), Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141623, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 18.09.2012 была произведена МБ ВОИС за №1141623 на имя заявителя в отношении товаров 06, 20 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1141623 представляет собой словесное обозначение «Steel Color», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом слово «Steel» визуальное выполнено сверху словесного элемента «Color».

Роспатентом 14.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141623 в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и семантически) с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «colours» по международным регистрациям №№892924 (1), 1095386, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных товаров 06, 20 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Steel» является неохраноспособным на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В возражении от 13.02.2015 указано, что основания несоответствия международной регистрации №1141623 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты, поскольку правообладателем противопоставленных международных регистраций (1, 2) предоставлено письмо-согласие на имя заявителя на предоставление правовой охраны и использование знака «Steel Color» по международной регистрации №1141623 на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141623 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «Steel» в качестве неохраняемого.

На заседании коллегии представителем заявителя был представлен оригинал письма-согласия на 1 л. в 1экз.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (18.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид, качество и свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется


значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).



Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1141623 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «Steel» и «Color», выполненных буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Визуально слово «Steel» наложено на слово «Color». Оба словесных элемента выполнены с использованием заглавных букв «S» и «C». Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 06, 20 и услуг 40 классов МКТУ.

Анализ обозначения показал, что оно включает в свой состав словесный элемент «Steel», являющийся лексической единицей английского языка, который в переводе на русский язык имеет значение «существительное - сталь, металлоконструкция; прилагательное - стальной, металлургический, сталелитейный, сталеплавильный» (<http://yandex.ru>). В этой связи слово «Steel»

является указанием на вид, свойство и состав товаров 06 и 20 классов МКТУ и связанных с ними услуг 40 класса МКТУ и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленные экспертизой знаки (1, 2) представляют собой комбинированные обозначения «», «», включающие в свой состав словесный элемент «colours», выполненный строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В обоих знаках присутствуют изобразительные элементы, не занимающие в них доминирующего положения. Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов включены слова «Color», «colours».

Обращение к словарям (<https://slovari.yandex.ru>) позволило установить, что словесный элемент «colours» в переводе с английского языка имеет значение «цвета». Слово «Color» в переводе с английского языка означает «цвет, окраска». Указанное иллюстрирует подобие заложенных идей в данных элементах.

Сходный состав гласных и согласных звуков обуславливает их сходное произношение.

Выполнение словесных элементов «Color» и «colours» буквами одного алфавита визуально сближает знаки.

Таким образом, сопоставляемые обозначения следует рассматривать как сходные.

Сравниваемые товары 06, 20 классов МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1141623 и противопоставленных международных регистраций (1, 2) представляют собой различные изделия из

обычных металлов и их сплавов, включают в себя товары, относящиеся к металлическим строительным материалам, а также мебели и фурнитуры, изготовленной из металла. В этой связи, однородность данных товаров обусловлена сходством материала, из которого они изготовлены, назначения, круга потребителей и условий реализации.

Учитывая изложенное вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 06, 20 классов МКТУ является правомерным, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141623 в отношении всех заявленных товаров 06, 20 и услуг 40 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Следует обратить внимание, что согласно решению Роспатента от 14.10.2014 знаку по международной регистрации №1141623 не было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 40 класса МКТУ, которые были признаны не однородными товарам 06, 20 классов МКТУ. В этой связи, согласие от правообладателя знаков (1, 2) в отношении услуг 40 класса МКТУ представляется излишним.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1141623 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1141623 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 20 и услуг 40 классов МКТУ с указанием слова «Steel» в качестве неохраняемого.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 13.02.2015, отменить решение Роспатента от 14.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141623 в отношении всего перечня товаров и услуг с указанием словесного элемента «Steel» в качестве неохраняемого.